



"2009, Año de la Reforma Liberal"

Certificado de acuse de  
recibo registro(s):  
PA/2006/062638

DIRECCION DIVISIONAL DE PATENTES  
SUBDIRECCION DIVISIONAL DE EXAMEN DE FONDO DE PATENTES AREAS  
BIOTECNOLOGICA, FARMACEUTICA Y QUIMICA  
COORDINACION DEPARTAMENTAL DE EXAMEN DE FONDO AREA FARMACEUTICA  
Expediente **PA/a/2006/009833** de Patente PCT.

Requisito 1

**Asunto:** Se comunica el resultado del examen de fondo.

México, D.F., a 28 de abril de 2009

JAVIER UHTHOFF ORIVE.\*  
Apoderado de  
ACTELION PHARMACEUTICALS LTD.\*  
Hamburg No. 260  
Juárez  
06600, Distrito Federal

No. de Folio: **34103**

RECIBI ORIGINAL

Nombre:

Fecha:

Firma:



REF: Su solicitud No. PA/a/2006/009833 de Patente PCT presentada el 23 de Febrero de 2005.

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en los artículos 53 de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) y 42 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial (RLPI), se le comunica lo siguiente:

El examen fue realizado con base a los siguientes documentos de la solicitud:

Descripción: Páginas 1 a 4 y 6 a 55, como originalmente fueron presentadas; página 5 como fue presentada en su escrito de enmienda voluntaria No. 62638 del 4 de octubre de 2006.

Reivindicaciones: No. 1 a 14, como originalmente fueron presentadas.

1.- Las objeciones que se exponen a continuación concernientes a la claridad de las reivindicaciones, son hechas bajo el supuesto de los artículos 47 fracción III de la LPI y 29 del RLPI.

Las reivindicaciones presentan problemas de claridad debido a:

a) En la reivindicación 9 deberá cambiar la frase: "...caracterizado porque se usa como un medicamento" por la frase: "...para usarse como un medicamento".

Por lo que deberá presentar:

Un nuevo capítulo reivindicatorio donde las reivindicaciones serán claras y concisas y no podrán exceder del contenido de la descripción. Estarán redactadas en función de las características técnicas de la invención, para cumplir así con lo dispuesto en los artículos 47, fracción III de la LPI y 29 del RLPI.

2.- Durante el proceso de examen de fondo practicado a su solicitud de patente se encontró el informe de búsqueda de la solicitud de patente No. PCT/EP2005/001879 correspondiente con la prioridad reclamada, No. de publicación WO 2005/118548 A1 de fecha 15.12.2005 practicado por la Oficina Europea de Patentes, donde se cita el siguiente documento:

- WO 01/68609 A1 (D1)

3.- En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 de la LPI donde se establece que para determinar que una invención es nueva y resultado de una actividad inventiva se considerará el estado de la técnica en la fecha de presentación de la solicitud de patente o en su caso, de la prioridad reconocida, se le comunica que al determinar el estado de la técnica de acuerdo a los artículos 12 fracción II y el arriba citado, se encontró que el documento D1 afecta la novedad y actividad inventiva de la presente solicitud, de acuerdo a lo siguiente:



MX/2009/34103



i) D1 (fórmulas I y II) describe en forma general compuestos derivados de 1,2,3,4-tetrahidroisquinolina iguales a los descritos en su solicitud, los cuales son usados como antagonistas del receptor de orexina, sin embargo, por tratarse los compuestos de la presente solicitud de una selección de los compuestos descritos en forma general en D1, para una persona con conocimientos en la materia resulta obvio, en este caso, obtener los compuestos descritos en su solicitud a partir de las enseñanzas de D1, ya que no se han presentado pruebas comparativas que demuestren una mejora o un resultado inesperado de los compuestos de la presente solicitud con respecto al estado de la técnica, y que con ello la presencia de una etapa inventiva sea evidente.

De acuerdo al estado de la técnica citado, se concluye que la materia reclamada en su capítulo reivindicatorio carece de novedad y actividad inventiva, no cumpliendo con lo dispuesto en los artículos 16 y 12 fracciones I y III de la LPI. Por lo anterior, se le requiere al solicitante de conformidad con el artículo 45 del RLPI, que realice las aclaraciones pertinentes respecto a la novedad y actividad inventiva de su solicitud.

Las aclaraciones o modificaciones realizadas ya sea en la descripción, en los dibujos y/o en las reivindicaciones, no deberán contener materia adicional con mayor alcance que la materia presentada originalmente en la solicitud y/o elementos que den soporte a reivindicaciones adicionales, de tal manera que se cumpla con lo establecido en el artículo 55 BIS LPI.

Asimismo deberá efectuar el pago que establece la tarifa vigente y exhibir el comprobante correspondiente.

Para que satisfaga estos requisitos, se le concede un plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la fecha en que se le notifique el presente oficio, apercibido que de no cumplir este requerimiento en el plazo señalado se considerará abandonada su solicitud de patente de conformidad con lo dispuesto por los arts. 55 y 58 de la Ley de la Propiedad Industrial.

El presente oficio corresponde al primer requerimiento de examen de fondo, el cual se emite, además de lo fundamentado anteriormente, conforme al artículo 13 del Acuerdo por el que se establecen Reglas y Criterios para la resolución de diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de agosto de 2004.

El suscrito firma el presente oficio con fundamento en los artículos 6º fracciones III y XI y 7º bis 2 de la Ley de la Propiedad Industrial (Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) 27/06/1991, reformada el 02/08/1994, 26/12/1997, 17/05/1999, 26/01/2004, 16/06/2005 y 25/01/2006); artículos 1º, 3º fracción V inciso a) sub inciso ii), 4º y 12º fracciones I, II, III, IV y VI del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (D.O.F. 14/12/1999, reformado el 01/07/2002, 15/07/2004, 28/07/2004 y 7/09/2007); artículos 1º, 3º, 5º fracción V inciso a) sub inciso ii), 16 fracciones I, II, III, IV y VI y 30 del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (D.O.F. 27/12/1999, reformado el 10/10/2002, 29/07/2004, 04/08/2004 y 13/09/2007); 1º, 3º y 5º incisos e) e i) y penúltimo párrafo del Acuerdo que delega facultades en los Directores Generales Adjuntos, Coordinador, Directores Divisionales, Titulares de las Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales, Coordinadores Departamentales y otros subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. (D.O.F. 15/12/1999, reformado el 04/02/2000, 29/07/2004, 04/08/2004 y 13/09/2007).

**A T E N T A M E N T E**  
**EL COORDINADOR DEPARTAMENTAL**

  
**K.F.B. ARTURO CARDOSO SAMANO**

J.F.A.R/DDP 6.2009.2

MX/2009/34103

Pag. 2/2